

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

CT IPS AM Mch P

rec. DEC 06 2004

IP

time limit 11.06.05

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER  
INTERNATIONALEN  
RECHERCHENBEHÖRDE  
(Regel 43bis.1 PCT)

Absendeterminum

(Tag/Monat/Jahr)

siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220 2003 P 1/1991 WO

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051749

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

09.08.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

11.08.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

G07F19/00, G07F7/10, G06F17/60, H04L29/06

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

## 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids.
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

## 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

## 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Apostolescu, R

Tel. +49 89 2399-7950



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/051749**IP20 Rec'd PCT/PTO 10 FEB 2006****Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/051749

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: US-A-6 145 079 (PRABHU AJIT MATHIAS ET AL) 7. November 2000 (2000-11-07)
- D2: US-A-6 098 053 (SLATER ALAN) 1. August 2000 (2000-08-01)
- D3: EP-A-0 791 901 (CARD CALL SERVICE CO LTD) 27. August 1997 (1997-08-27)
- D4: WO 01/75744 A (INCOGNO CORP) 11. Oktober 2001 (2001-10-11)
- D5: US-A-5 671 279 (ELGAMAL TAHER) 23. September 1997 (1997-09-23)

**1. Unabhängiger Anspruch 1.**

Dokument D1 (vgl. insbes. Zusammenfassung; Spalte 6, Zeile 27 bis Spalte 7, Zeile 9; Spalte 7, Zeile 63 bis Spalte 14, Zeile 30) offenbart, gemäß allen Merkmalen des Anspruchs 1, ein Verfahren zur Übermittlung von ersten Informationen von einem Nutzer eines Telekommunikationsnetzes an einen ersten Anbieter und von zweiten Informationen von diesem Nutzer an einen zweiten Anbieter (Zusammenfassung; Spalte 6, Zeile 27 bis Spalte 7, Zeile 9), bei dem die ersten Informationen gemäß Vorgaben des ersten Anbieters verschlüsselt sein können und bei dem die zweiten Informationen einen ein- oder mehrteiligen Bestandteil enthalten, der gemäß Vorgaben des zweiten Anbieters verschlüsselt ist und bei dem die Informationen in einer gemeinsamen Informationseinheit versendet werden (Zusammenfassung; Spalte 7, Zeile 63 bis Spalte 14, Zeile 30).

Alle Merkmale des Anspruchs 1 sind demnach aus Dokument 1 bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht neu (Artikel 33 (2) PCT).

Selbst wenn der Anspruch 1 dahingehend geändert würde, daß bezüglich der Neuheit keine Einwände mehr bestünden, so wäre er gegenüber dem Stand der Technik nicht erfinderisch (Artikel 33 (3) PCT), weil Dokument D1 dieselbe Aufgabe (eine noch

sichere Übermittlung von Informationen in einem Telekommunikationsnetz) und dieselbe Lösung (Informationen werden so verschlüsselt, daß es den Empfängern ermöglicht, die für sie bestimmte Teile der Informationen zu lesen und mehrere inhaltlich zusammengehörige Daten in einer einzigen Datenstruktur geschützt zu übermitteln) wie die vorliegende Anmeldung offenbart.

Das gleiche Ergebnis, i. e. der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu und erfinderisch, ist zu erwarten, wenn man anstatt der Enggehaltung D1 die Offenbarung von D2 (siehe die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen) oder D3 (siehe die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen) oder D4 (siehe die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen) als nächster Stand der Technik betrachten würde.

## **2. Unabhängiger Anspruch 2.**

Dokument D1 (vgl. insbes. Zusammenfassung; Spalte 6, Zeile 27 bis Spalte 7, Zeile 9; Spalte 7, Zeile 63 bis Spalte 14, Zeile 30) offenbart, gemäß den meisten Merkmale des Anspruchs 2, ein Verfahren zur Übermittlung von ersten Informationen von einem Nutzer eines Telekommunikationsnetzes an einen ersten Anbieter und von zweiten Informationen von diesem Nutzer an einen zweiten Anbieter (Zusammenfassung; Spalte 6, Zeile 27 bis Spalte 7, Zeile 9), bei dem die ersten Informationen gemäß Vorgaben des ersten Anbieters verschlüsselt sein können und bei dem die zweiten Informationen einen ein- oder mehrteiligen Bestandteil enthalten, der gemäß Vorgaben des zweiten Anbieters verschlüsselt ist (Zusammenfassung; Spalte 7, Zeile 63 bis Spalte 14, Zeile 30).

Der Gegenstand des Anspruchs 2 unterscheidet sich daher von dem bekannten Verfahren dadurch, daß die zweiten Informationen von dem ersten oder zweiten Anbieter in einem von dem ersten und zweiten Anbieter zugreifbaren Datenspeicher abgelegt sind.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit ein besseres Verfahren zur gesicherten Übertragung von Informationen in einem Telekommunikationsnetz anzugeben.

Bei einer Konsultation des Stands der Technik würde der Fachmann auf Dokument D5 stoßen, welches ein Verfahren offenbart, das das obengenannte Problem löst.

Dokument D5 (vgl. insbes. die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen) offenbart ein Verfahren in dem sensible Daten, wie z. B. Kreditkartennummer des Käufers, in einem Zertifikat abgelegt werden, auf dem nur die Bank und der Käufer zugreifen können.

Ausgehend von dem bekannten Verfahren zur Übermittlung von Informationen definiert in D1, und unter Kenntnis von D5 wäre es dem Fachmann daher naheliegend die Lehre von D5 auf das Verfahren aus D1 mit entsprechender Wirkung zu übertragen, um das obengenannte Problem zu lösen, und somit zu einem Verfahren zur Übermittlung von Informationen gemäß dem Gegenstand des Anspruchs 2 zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

Das gleiche Ergebnis, i. e. der Gegenstand des Anspruchs 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, ist zu erwarten, wenn man anstatt der Kombination von Enggegenhaltung D1 und D5, die Kombination von D2 und D5, oder von D3 und D5, oder von D4 und D5 verwenden würde.

### **3. Abhängige Ansprüche 3-10.**

Die abhängigen Ansprüche 3-10 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen, siehe das Dokument D5 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen für die Ansprüche 3-8 und das Dokument D2 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen für die Ansprüche 9 und 10.

Der Gegenstand der Ansprüche 3-10 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

**10 FEB 2006**  
**10/567972**

**Re Box No. V**

**Reasoned statement with regard to novelty, inventive step  
or industrial applicability; citations and explanations supporting  
such statement**

Reference is made to the following documents:

- D1: US-A-6 145 079 (PRABHU AJIT MATHIAS ET AL) 7 November 2000 (2000-11-07)
- D2: US-A-6 098 053 (SLATER ALAN) 1 August 2000 (2000-08-01)
- D3: EP-A-0 791 901 (CARD CALL SERVICE CO LTD) 27 August 1997 (1997-08-27)
- D4: WO 01/75744 A (INCOGNO CORP) 11 October 2001 (2001-10-11)
- D5: US-A-5 671 279 (ELGAMAL TAHER) 23 September 1997 (1997-09-23)

**1. Independent claim 1.**

Document D1 (cf. in particular abstract; column 6, line 27, to column 7, line 9; column 7, line 63, to column 14, line 30) discloses, in accordance with all features of claim 1, a method for transmitting first information from a user of a telecommunication network to a first provider and second information from said user to a second provider (abstract; column 6, line 27, to column 7, line 9), wherein the first information may be encrypted in accordance with specifications of the first provider and wherein the second information contains a single-part or multi-part component which is encrypted in accordance with specifications of the second provider and wherein the information is sent in a common information unit (abstract; column 7, line 63, to column 14, line 30).

All the features of claim 1 are accordingly known from document 1.

The subject matter of claim 1 is therefore not novel (Article 33 (2) PCT).

Even if claim 1 were to be amended in such a way that no further objections would exist with regard to novelty, it would therefore not be inventive compared with the prior art (Article 33 (3) PCT), because document D1 discloses the same problem as the present

application (a more secure transmission of information in a telecommunication network) and the same solution (information is encrypted in such a way that it enables the recipients to read those parts of the information that are intended for them and to transmit a plurality of data related by content in a single data structure in a protected manner).

The same result, i.e. the subject matter of claim 1 is not novel and inventive, is to be expected if the disclosure of D2 (see the relevant text passages quoted in the search report) or D3 (see the relevant text passages quoted in the search report) or D4 (see the relevant text passages quoted in the search report) were to be regarded as the nearest prior art instead of the cited document D1.

## **2. Independent claim 2.**

Document D1 (cf. in particular abstract; column 6, line 27, to column 7, line 9; column 7, line 63, to column 14, line 30) discloses, in accordance with most features of claim 2, a method for transmitting first information from a user of a telecommunication network to a first provider and second information from said user to a second provider (abstract; column 6, line 27, to column 7, line 9), wherein the first information may be encrypted in accordance with specifications of the first provider and wherein the second information contains a single-part or multi-part component which is encrypted in accordance with specifications of the second provider (abstract; column 7, line 63, to column 14, line 30).

The subject matter of claim 2 therefore differs from the known method in that the second information is stored by the first or second provider in a data memory that can be accessed by the first and second provider.

The object of the present invention is therefore to specify a better method for secure transmission of information in a telecommunication network.



In a consultation of the prior art the person skilled in the art would come across document D5, which discloses a method that solves the aforementioned problem.

Document D5 (cf. in particular the relevant text passages quoted in the search report) discloses a method in which sensitive data, such as, for example, the buyer's credit card number, is stored in a certificate which can only be accessed by the bank and the buyer.

Proceeding from the known method for transmitting information defined in D1, and with knowledge of D5, it would therefore be obvious to the person skilled in the art to transfer the teaching of D5 to the method from D1 with corresponding effect in order to solve the aforementioned problem, and so arrive at a method for transmitting information according to the subject matter of claim 2.

The subject matter of claim 2 is therefore not based on an inventive step (Article 33(3) PCT).

The same result, i.e. the subject matter of claim 2 is not based on an inventive step, is to be expected if the combination of D2 and D5, or D3 and D5, or D4 and D5 were to be used instead of the combination of cited documents D1 and D5.

### **3. Dependent claims 3-10.**

The dependent claims 3-10 include no features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of the PCT with regard to inventive step; see document D5 and the relevant text passages for claims 3-8 quoted in the search report and document D2 and the relevant text passages for claims 9 and 10 quoted in the search report.

The subject matter of claims 3-10 is therefore not based on an inventive step (Article 33(3) PCT).

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**